

# 浅谈商标淡化及我国商标立法建议

陈 靖 厦门大学法学院 2009 级法硕课程班

**【摘要】**商标淡化理论,是一种有别于传统商标保护模式而对驰名商标在非竞争类商品或服务上提供强保护的学说,几十年来已经在欧洲和美国法院中得到应用。我国法律目前并未对此明确规定,但随着社会的发展,特别是加入 WTO 之后,传统商标侵权理论已无法涵盖,亟需修改和完善我国相关法律。

**【关键词】**商标淡化 商标淡化的限制 我国商标立法建议

## 一、商标淡化的含义

商标淡化,是指减少、削弱驰名商标或其他具有相当知名度的商标的识别性和显著性,损害、玷污其商誉的行为。1927 年富兰克·斯凯特在《哈佛法学评论》上撰文,第一次从理论上探讨了商标淡化问题。文中指出:“商标权人不仅应当禁止他人将他的商标使用于相互竞争的商品上,而且应当禁止使用在非竞争性的商品上。”在美国《联邦商标反淡化法》中,商标淡化被定义为“减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为,不管在驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关系,或者存在混淆和误解或欺骗的可能性。”世界知识产权组织 1966 年制定的《关于反不正当竞争保护的示范规定》也吸收了商标淡化理论的研究和立法,法国《知识产权法典》、德国的《商标法》、希腊的《反不正当竞争法》都有类似的规定。

商标淡化是通过对他人的商标的淡化使用,来影响商标权人的商标权,降低该商标的知名度。一般认为,商标权局限于其注册的商品或服务的范围,超出这个范围,即不受商标权的管制。但商标淡化理论突破了这一限制,它将商标权的禁止效力扩展到注册商品或服务之外。从表象上看,商标淡化表现为将与他人驰名商标或其他具有一定知名度的商标相同或相似的商标使用在不相关、不相似的商品或服务上的行为,它具体表现在:将与被淡化商标相同的商标使用在不相关、不相似的商品或服务上的行为;将与被淡化商标相似的商标使用在不相关、不相似的商品或服务上的行为;将与被淡化商标相同或相似的商标做商标以外的其他使用,如将他人商标作为某类商品的通用名称使用的行为。

## 二、商标反淡化保护的必要性

之所以要对驰名商标超出普通商标的混淆保护而提供反淡化保护,主要是基于淡化驰名商标所造成的严重社会后果。首先,给驰名商标所有人造成了巨大损失。淡化行为会混淆产品来源,淡化相关公众心目中商品与特点厂商的联系,破坏消费者对驰名商标的期待利益,影响他们在他们心中的良好印象,削弱了驰名商标的商业价值。其次,侵害其他经营者的利益。侵权者利用驰名商标的巨大声誉,而使其在与其他竞争者竞争时占据了一个较高的起点,属于不正当竞争行为。再次,损害了消费者的利益。商标产生的原因之一就是方便消费者的认购,我国商标法的立法宗旨也强调了对消费者的保护。使用他人驰名商标是对消费者的欺骗,对消费者的信赖给以致命打击。最后,破坏良好的市场经济秩序。淡化行为使得驰名商标人遭遇巨大损失,使同类其他经营者因此处于不利的竞争地位,而破坏了公正、有序、公平的竞争秩序。更严重的是,这还会导致我国世界品牌的培育处于劣势。

## 三、商标淡化的限制

商标淡化理论是一种有别于传统商标保护模式而对驰名商标在非竞争类商品或服务上提供强保护的学说,它一反传统商标法以消费者为直接保护对象的做法,转而以保护驰名商标权人作为中心,而且不论他人的商标是否与其驰名商标相混淆和误导,都可以“淡化”为名追究他人的民事责任,这实际上使驰名商标的权利人拥有了可以吞噬本可以由他人合理使用商标的社会公众利益的空間的权利,因此商标淡化理论应当受到严格的限制。

一是保护对象仅限于商标。反淡化的目标是保护高度知名的商标区分不同商品或服务来源的能力不因他人的淡化性使用而丧失或削弱,其所保护的本质上是商标的显著性。而其它商业标志,如商号、商品包装装潢、域名等,只是起识别经营者的身份或美化商品的作用而不区分商品或服务,他人对该商号的相同或近似使用自然也谈不上区分功能的丧失或削弱。从国外立法来看,无论美国还是欧盟及其成员国,都没有将其它商业标志纳入反淡化法保护对象的范畴。我国现阶段,对其它商业标志的保护,主要通过《反不正当竞争法》来实现,商标淡化

理论不可延伸至商标以外的其它商业标志。二是受保护商标高度驰名。美国《商标淡化修正法》要求受反淡化保护的驰名商标必须在“美国”广为知晓。欧盟一号指令和《共同体商标条例》则要求寻求跨类保护的共同体商标必须在共同体内享有声誉。但美国有一半以上的州有自己的反淡化法,只在一个或少数几个州驰名的商标,仍可以根据州的反淡化法在有关的州获得保护。欧盟虽然字面上要求寻求跨类保护的共同体商标须在共同体内享有声誉,但一号指令和《共同体商标条例》同时允许各成员国制定自己的立法,对只在一成员国境内享有声誉的商标提供跨类保护。因此,美欧立法实际上允许只在一个较小区域内驰名或享有声誉的商标,根据该区域的立法,在该区域范围内获得反淡化保护。根据我国《驰名商标认定和保护规定》第二条,驰名商标是指“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”。可见其要求商标驰名的地域范围是“中国”。因此,享受反淡化保护的商标应仅限于在全国范围内驰名的商标。三是受保护商标具有突出显著性。商标的反淡化保护对其他市场主体的自由有很强的限制效果,因而对于那些显著性不够突出的商标,尤其是那些用常用词汇构成的商标,提供反淡化保护无异于赋予商标所有人对于通用词汇的垄断权,这是很不公平的。四是商标的合理使用。驰名商标所有人所享有的反商标淡化的权利使得权利人有可能禁止他人在任何商品或服务使用其驰名商标的权利,已具有很强的排他性,但这决不等于对驰名商标的保护是没有限制的,如滑稽模仿,新闻评论等。

虽然我国没有直接规定商标的合理使用,但是基于商标淡化是一种对商标人的强保护,如果我国将来引进商标淡化理论,也应当相应的完善商标的合理使用制度。

## 四、我国商标淡化立法的现状与建议

我国《商标法》规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用”。我国增加该条,是为了满足入世的需要,履行《巴黎公约》第 6 条之二和 TRIPs 协定中对驰名商标给予保护的义务,使我国驰名商标保护制度与世贸规则和巴黎公约的保护形式和原则相一致。

笔者认为,我国商标法的上述规定与商标淡化理论尚有差距。商标淡化理论着眼于对驰名商标在非竞争商品或服务上的保护,我国的上述规定虽然对驰名商标提供了“跨类”保护,但着眼点仍在避免他人的商标与驰名商标相混淆和误导公众,而商标淡化理论却要求,不论他人的商标是否与驰名商标造成假冒、混淆或者误导,只要对驰名商标造成了“淡化”,就被认为是侵权。商标淡化理论对驰名商标的保护要强于我国对驰名商标的跨类保护。

商标淡化理论在驰名商标的保护上开创了一个新的领域,其对驰名商标的保护力度之强是前所未有的,当今世界上除了美国以外,其他国家都没有关于反商标淡化方面的专门立法。因此,我们在实践中运用这一理论时,很自然的要考虑与国情相适应的问题。美国在世界上有那么多的驰名商标,因而强化对驰名商标的保护自然是对其有利的。而我国自己在国际上驰名的商标又有多少?商标淡化的理论至少在目前可能会更多的保护“洋商标”的利益,这同时也会给我国的企业造成一种无形的压力,因此我国对于商标淡化理论应当根据国情适用。

从目前国际上商标淡化立法模式来看,主要有美国模式和欧盟模式两种。两种模式主要有以下共同之处:第一,商标反淡化条款都提高了商标权的保护力度,实现了商标保护从以混淆的可能为标准,向不以混淆为要件的飞跃。第二,商标反淡化条款的理念,(上转第 263 页)

程中,应高度重视创新、诚实守信、吃苦耐劳、工作负责的良好精神,培养具有本社区特色的财务管理理念。对于具有较强能力的职工,应将其长处全面发挥;对于工作踏实肯干的青年员工,应确立各自所承担的责任,加强锻炼,构建一套完善的长效机制,以不断提高财务资产人员的综合素质。由于团队中的成员有优点也有缺点,因此,应对成员们之间的差异予以尊重。因为一个好的团队,并不是由优秀职工而组成,而是需要各成员的协作、扬长避短而最终组合而成的。另外,应深入到基层中,获取良好效益;我们应定期与基层单位联系,通过一级对一级联络、指导方式,对基层单位的实际经营情况进行动态式的掌握,第一时间将基层问题反映出来,并提出科学的建议。可以建议其以小的,比较好控制的成本费用为切入点开展细化管理,严格遵循谁管理、谁控制、谁负责的基本原则,根据相关属性与环节将成本费用项目分解落实到责任区域与责任人上来。正确指导基层单位转变自己的经营方式,首先加强保洁费的管理,构建保洁材料周控卡,将成本控制点贯彻到每一个工作单元与工作岗位中,同时,把成本费用细化到全员工作中,并构建一套完善的考核激励机制,全面调动员工降本增效的积极主动性。

4. 加强财务人员的业务培训,构建一批专业人才。财务人员素质的高低对于财务工作质量有着决定性的作用,所以,加强培养一批综合素质高、技术能力强的财会人员已经成为了我们迫切需要解决的事项。一方面,对财务人员进行业务培训;实际中,应积极的鼓励财务人员定期参加相关专业技能培训,接受继续教育,以将自身的业务水平与业务素质全面提高,同时,严格遵循管理局下达的《关于开展“严肃财经纪律、加强财务管理”专题教育活动的通知》要求,创建增强财务人员综合素质的培训班,强调对各三级单位的财务人员以及收费员加以培训,并在培训的基础上构建一套健全的内部学习制度,编制合理的学习计划,定期加强财务人员学习相关业务知识,尤其要重点学习资金集中管理与会计集中核算方面的知识,对基层进行深入地调查,对其生产经营情况全面了解,以提高财务人员总体水平,进而构成一批懂管理、业务好、素质高的财务人才。另一方面,对人才的培养;现阶段,市场中的竞争通常是人才间的竞争。为了进一步推动青年财务人员成才,应对新职工进行必要的入职教育,教育其工作中始终以诚实守信、操守、不做假账为工作核心。努力培养一批专业水平高的年轻干部,营造出具有强烈的识才与用才氛围,加强沟通交流,积极引导年轻职员立志成才。由于年轻员工们的思想比较活跃,为了对他们更好的引导,社区领导应与其进行良好的交流,实时的了解他们的思想动态;积极的鼓励他们将自己的长处全面发挥,对各类文体活动,有着积极的参与心,以不断提升

其的自信心。虽然青年职工们接受过高等教育,然而,要想将已学知识与业务知识进行有机的结合还需要一段时间来实现,为了让他们对本岗位的业务技能全面掌握,可通过“一对一”的帮带监督模式,一点一点的教他们先做好基础工作,重视将知识的实用性与实际操作有机结合。相信,在细心的教导以及积极的鼓励下,年轻职工的业务水平较之前会有很大的提升,成为财务管理工作中的骨干。

5. 进一步加强组织领导,确立责任要求。关于社区财务代理办公室主任一职,可由分管社区领导者兼职,主要任务是有效监督管理社区居委会日常财务。社区财务集中代理工作主要由社区办公室负责。各街道应构建社区财务管理领导小组,组长一职主要由街道主要领导担任,副组长一职主要由纪检书记和分管社区的领导担任,成员主要有社会事业科以及相关街道财务人员组成,职责是实施社区财务管理制度,并及时发现与要求不相符的财务问题,采取有效措施加以解决。

#### 四、结语

综上所述可知,随着社会经济的快速发展以及人民群众生活水平的不断提高,对各类服务单位的要求越来越高,社区财务管理是社会持续发展当中一项不可缺少的环节,得到了人们的高度重视,所以当前,我们的首要任务是做好社区财务管理工作,不断提升财务管理水平,更好的为社区服务。

#### 参考文献:

- [1] 张永丰. 全面加强财务管理 提高财务管理水平[J]. 财会, 2005 年 12 期.
- [2] 孙健虹. 关于提高财务人员素质、加强继续教育的几点思考[J]. 时代教育, 2007 年 23 期.
- [3] 崔鲸涛. 今明两年财务工作将突出五大重点[N]. 中国海洋报, 2010 年.
- [4] 王康华. 关于企业财务管理的几点思考[J]. 国际商务财会, 2008 年 07 期.
- [5] 周波. 加强企业财务管理工作应把握的重点[N]. 淄博日报, 2011 年.
- [6] 陈国胜. 加强财务管理的对策[J]. 时代经贸(中旬刊), 2007 年 SB 期.
- [7] 崔鲸涛. 锐意进取 开创财务管理工作新局面[N]. 中国海洋报, 2010 年.
- [8] 曹文文. 浅议事业单位财务管理[J]. 商业经济, 2010 年 05 期.

(下接第 271 页)都以保护驰名商标的独特性和显著性之方式,达到保护驰名商标权人商誉或商标吸引力之目的。第三,对驰名商标的保护,都规定了弱化和丑化两种形式。第四,都将商标淡化作为驳回商标注册申请的理由,都将淡化视为商标侵权情形之一。商标反淡化条款的美国模式和欧盟模式,也存在一些不同之处,实体内容上主要表现为商标淡化类型和商标淡化之例外规定两方面,立法技巧上各有优劣。在商标淡化的类型上,美国除法条明确规定弱化和丑化两种情形外,在实践中还包括了将他人驰名商标退化为通用名称的行为。在商标淡化之例外规定上,欧盟没有作出明确规定,美国非常重视商标淡化的免责规定,在没有对自由竞争和言论自由等公共利益作出合理的保护时,美国国会宁愿暂缓该法的制定,以避免反淡化条款挫伤市场公平竞争或限制言论自由。我国将来引入商标淡化理论时,商标反淡化条款可以在《商标法》中宏观布局,将反淡化在商标申请程序和商标救济两部分中作出规定,吸取欧盟的长处。而在具体内容的设计上,借鉴对丑化和弱化等作出明确解释和规定商标淡化之例外的美国经验。

就立法内容而言,首先,应扩展商标反淡化保护的范畴,不仅局限于注册商标,还应包括非注册商标,以保护未注册而又有一定知名度的商标;不仅局限于驰名商标,有一定知名度的著名商标也可纳入保护范围。其次,应明确商标淡化的构成要件,以便在实践中对问题的认定有标准可循有法可依。第三,商标淡化除侵犯商标权和损害消费者及其他社会公众利益之外,还是一种不正当竞争行为,应明确其有关的民事、行政乃至刑事责任。

我国应尽快针对商标淡化问题进行立法并改善司法,司法者要明确驰名商标在我国市场经济中的重要地位,认识驰名商标所蕴含的巨大价值,强化驰名商标的淡化保护意识,且必须提高司法人员的司法技术,在现行法律法规中,灵活运用法律。

对于驰名商标而言,淡化如同恶性肿瘤,它的不利影响往往是间接的,潜伏的,但一旦蔓延开来,最终会危及一个商标的价值,甚至使驰名商标毁于一旦。因此,防止商标显著性和识别性不受侵蚀,驰名商标的

声誉不被窃取,是保护驰名商标的重点,反淡化理论在当代商标保护中起了至关重要的作用。

#### 参考文献:

- [1] 黄晖《商标识别与表彰功能的法律保护》(上)——《从制止混淆到制止联想》郑成思 知识产权文丛[C](第五卷)中国方正出版社 2001.4.
- [2] 赵志泉:《驰名商标之“淡化”及其规制研究——兼:论企业无形资产之保护》,载《上海交通大学学报》(社会科学版) 2002 年第一期.
- [3] 冯晓青 杨利华等著:《知识产权法热点问题研究》.
- [4] [美] 苏珊·瑟拉德 张今译《美国联邦商标反淡化法的立法与实践》《外国法评议》1998 年第四期.
- [5] 胡杰:《驰名商标的反淡化保护》载《中华商标》1996 年第一期.
- [6] 郭禾主编:《商标法教程》知识产权出版社.
- [7] 陈向军:《论商标淡化的构成要件》载《文教资料》2006 年 11 号中旬刊.
- [8] 吴汉东等著:《知识产权基本问题研究》第 616 页 中国人民大学出版社.
- [9] Frederick Mostert:《驰名商标在非竞争性商品上的保护》载郑成思主编:《知识产权研究》第一卷 中国方正出版社 1996 年出版.
- [10] 任自力:“论驰名商标的淡化及反淡化保护”载《知识产权》1996 年第 5 期.
- [11] 魏森:“商标淡化法保护对象的适格性”,载《中华商标》2007 年 08 月.
- [12] 董葆霖:《商标法律详解》中国工商出版社 2004 年版.
- [13] 邓宏光:《欧盟商标反淡化法》载《电子知识产权》2007 年第 3 期.
- [14] TyInc. v. Perryman 306F. 3d 509(7th Cir. 2002), 自《电子知识产权》2007 年第 5 期.
- [15] 邓宏光:“我国商标反淡化的现实与理想”,载《电子知识产权》2007 年第 5 期.